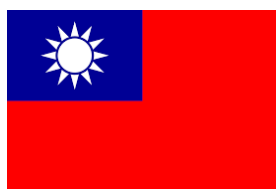


La Propriété Intellectuelle à Taiwan



LE CONTEXTE GENERAL



La propriété intellectuelle à Taïwan est conforme aux standards internationaux et la sévérité de la législation envers les contrefacteurs et la divulgation de secrets d'affaires est relativement dissuasive.

Taïwan met tout en œuvre pour que le pays soit perçu comme un pays sûr pour les affaires afin que les investisseurs étrangers puissent être rassurés. Il est donc relativement facile pour une société étrangère de faire valoir ses droits lorsqu'elle rencontre un problème.

Les taïwanais ont une culture de dépôt de brevet très forte, ainsi le nombre de brevets déposés par rapport au nombre d'habitants est quasiment aussi élevé à Taïwan qu'au Japon. Il est donc important de bien réfléchir à une stratégie propriété intellectuelle en amont de son arrivée sur le marché taïwanais et de vérifier la liberté d'exploitation de ses produits.

POURQUOI PROTEGER SA PROPRIETE INTELLECTUELLE A TAÏWAN?

Comme dans tous les pays du monde, il est important pour une entreprise de protéger ses créations. Déposer un brevet, une marque ou un dessin et modèle est le seul moyen d'obtenir un monopole sur sa création et ainsi de se différencier de la concurrence. Cela permet aussi de garantir la date à laquelle on a créé son produit et donc de se protéger plus facilement en cas de litiges.

De plus, les litiges à Taïwan sont réglés de manière fiable et sans nationalisme. Ainsi une entreprise française n'aura pas de mal à faire valoir ses droits si ceux-ci sont enregistrés de manière appropriée.

COMMENT PROTEGER SA PROPRIETE INTELLECTUELLE A TAÏWAN?

Le principal office en charge de la propriété intellectuelle à Taïwan est le « Taïwan Intellectual Property Office » surnommé le TIPO. Celui-ci gère les enregistrements des principaux droits de propriété industrielle : le brevet, la marque, le dessin et modèle.

Comme pour la France, le droit d'auteur naît de la création de l'œuvre, il n'existe pas d'autorité officielle d'enregistrement de celui-ci à Taïwan (système aboli depuis 1998). Cependant il est conseillé de conserver une preuve de la date de création d'une œuvre afin de faciliter les démarches en cas de litige.

Les logiciels peuvent aussi être protégés par des brevets. Il en est de même pour les « business methods » à condition que celles-ci soient rattachées à un logiciel informatique et/ou à une invention technique matérielle.

Enfin, la protection des indications géographiques est possible via un système d'enregistrement de marques dédié auprès du TIPO. Ce système fonctionne de manière similaire à l'enregistrement d'une marque collective classique.

Il faut toujours faire attention à ce qu'on appelle le délai de priorité. Suite au dépôt d'un titre (brevet, marque ou dessin et modèle) dans un pays, il y a toujours un délai dans lequel on peut déposer ce titre dans un autre pays tout en conservant la date du premier dépôt comme référence. Ce délai s'appelle le délai de priorité. Une fois celui-ci dépassé, pour un brevet ou un dessin et modèle, le dépôt n'est souvent plus possible dans un autre pays.

LES DIFFERENTS TITRES DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

➤ LE BREVET D'INVENTION ET MODELE D'UTILITE (PATENT/UTILITY MODEL)

Le brevet d'invention permet de protéger une invention technique. Pour cela trois critères sont examinés : la nouveauté, l'inventivité et l'application industrielle. L'invention est protégée dès la date du dépôt. La durée maximale de protection d'un brevet, hors domaine pharmaceutique, est de 20 ans.

Lorsqu'on dépose un brevet, l'invention est systématiquement publiée 18 mois après le dépôt. Il faut stratégiquement bien réfléchir au moment opportun pour dévoiler son invention.

Pour déposer un brevet à Taïwan, il faut impérativement passer par la voie nationale à savoir déposer directement auprès du TIPO. Pour les sociétés étrangères n'ayant pas de locaux sur place, il est obligatoire de passer par un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle. Par ailleurs, Taïwan ne faisant pas partie de l'Office Mondial de la Propriété Intellectuelle, il n'est pas signataire des accords PCT (Patent Cooperation Treaty) permettant via un dépôt international de désigner Taïwan.

Si un brevet a été déposé en France auprès de l'INPI, le déposant a un an pour le déposer à Taïwan et bénéficier de la protection depuis la date de dépôt française. Ce délai appelé délai de priorité est d'au minimum un an pour tous les pays signataires de la convention de Paris (176 pays) ainsi que pour Taïwan qui dispose d'un accord avec la France mais également avec de nombreux autres pays.

Le modèle d'utilité est une version allégée du brevet permettant une protection maximale plus courte, de seulement 10 ans. Le délai de délivrance est lui aussi plus court et lors de l'examen de la demande par le TIPO, le critère d'éligibilité concernant l'inventivité est moins important que pour un brevet. Ce système est intéressant pour protéger des produits qui ont un cycle de vie assez court.

Le délai moyen de délivrance par le TIPO d'un brevet à Taïwan est de 14 mois¹.

➤ LA MARQUE (TRADEMARK)

Une marque doit permettre au consommateur d'identifier l'origine et la provenance des produits ou services. La marque doit être distinctive et ne pas utiliser des termes génériques descriptifs.

En plus d'une marque traditionnelle, il est possible de déposer une marque dite « collective et régionale ». Ce système permet au TIPO d'enregistrer des marques avec un modèle très semblable aux indications géographiques. A défaut de système plus avancé comme c'est le cas en Europe et en France, c'est ce système qu'il est recommandé d'utiliser pour protéger une indication géographique.

Un dépôt de marque est valable 10 ans et est renouvelable indéfiniment sous réserve d'usage.

Pour déposer une marque à Taïwan, il faut impérativement passer par la voie nationale à savoir déposer directement auprès du TIPO. Pour les sociétés étrangères n'ayant pas de locaux sur place, il est obligatoire de passer par un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle. Par ailleurs, Taïwan ne faisant pas partie de l'Office Mondial de la Propriété Intellectuelle, il n'est pas signataire des accords de Madrid permettant via un dépôt international de désigner Taïwan.

Comme pour les brevets, le TIPO ayant un accord avec l'INPI, si un déposant dépose en France une marque, il a 6 mois pour déposer la marque à Taïwan et bénéficier de la date de priorité du dépôt Français (et vice-versa).

Pour l'enregistrement d'une marque à Taïwan, il est impératif de se poser des questions concernant la traduction de la marque en chinois traditionnel (langue officielle de Taïwan). En effet, il est très courant que

¹ Ce chiffre ne compte pas les retards d'un déposant qui tarderait à répondre à l'office taïwanais

les marques étrangères soient traduites sur le territoire taïwanais. Si le détenteur de la marque ne prévoit pas en amont de traduction, il est possible que les taïwanais traduisent eux-mêmes la marque, ce qui peut engendrer des traductions parfois peu conformes à l'image de la marque.

Le délai moyen de délivrance d'une marque à Taïwan par le TIPO est de 7 mois.

➤ LES DESSINS ET MODELES (DESIGNS)

Un dessin ou modèle protège l'apparence du produit et non sa fonction, c'est-à-dire ses contours, sa forme, ses couleurs/textures en surface. L'apparence du produit doit être nouvelle et créative.

Pour déposer un dessin et modèle à Taïwan, il faut impérativement passer par la voie nationale à savoir déposer directement auprès du TIPO. Pour les sociétés étrangères n'ayant pas de locaux sur place, il est obligatoire de passer par un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle. Par ailleurs, Taïwan ne faisant pas partie de l'Office Mondial de la Propriété Intellectuelle, il n'est pas signataire des accords de Lisbonne permettant via un dépôt international de désigner Taïwan.

Comme pour les brevets et les marques, le TIPO ayant un accord avec l'INPI, si un déposant dépose en France un dessin et modèle, il a 6 mois pour déposer la marque à Taïwan et bénéficier de la date de priorité du dépôt Français (et vice-versa).

➤ PROTECTION DU SECRET D'AFFAIRES

Taïwan dispose aussi d'une loi spécifique pour la protection du secret d'affaires. Ainsi, d'après l'article 2 de la loi sur le secret des affaires, celui-ci désigne toute méthode, technique, procédé, formule, programme, conception ou autre information pouvant être utilisé dans le cadre de la production, des ventes ou des opérations de l'entreprise et qui satisfait aussi aux exigences suivantes :

1. Il n'est pas connu des personnes généralement impliquées dans les informations de ce type ;
2. Il a une valeur économique, réelle ou potentielle, en raison de sa nature secrète ;
3. Son propriétaire a pris des mesures raisonnables pour maintenir le secret.

Ainsi il est recommandé, particulièrement pour être conforme au point numéro 3, de veiller à mettre en œuvre des mesures adéquates lors de discussions avec des partenaires commerciaux à Taïwan avec a minima la signature d'un NDA (Non Disclosure Agreement).

LES CONDITIONS DE DEPOT

| | | Brevet/ Modèles d'utilité (Patent/Utility model) | Marque (Trademark) | Dessin et modèle (Design Patent) |
|---|------------------|--|---|---|
| Enregistrement et organisme à contacter | Depuis la France | Impossible. Pas de dépôt international | Impossible. Pas de dépôt international | Impossible. Pas de dépôt international |
| | Direct | TIPO | TIPO | TIPO |
| Droit de priorité | | 12 mois | 6 mois | 6 mois |
| Durée de protection | | 20 ans à compter de la date de la demande initiale | 10 ans à compter de la date d'enregistrement (renouvelable indéfiniment sous réserve d'usage) | 15 ans |
| Coût (hors honoraires d'un conseil juridique) | | <p>Le coût moyen pour 10 revendications est de 11 500 TWD soit environ 340€</p> <p>Annuité pour un brevet de 10 revendications</p> <p><i>De la 1ère à la 3ème année</i> 2 500 TWD (~74€)</p> <p><i>De la 4ème à la 6ème année</i> 5 000 TWD (~148€)</p> <p><i>De la 7ème à la 9ème année</i> 8 000 TWD (~237€)</p> <p><i>A partir de la 10ème année</i> 16 000 TWD (~474€)</p> | <p>Le coût moyen par classe est d'environ 5 500 TWD soit environ 163€</p> <p>Pas d'annuité</p> | <p>Le coût moyen de dépôt pour une demande normale d'un modèle est d'environ 3 000 TWD soit environ 89€</p> <p>Annuité :</p> <p><i>De la 1ère à la 3ème année</i> 800 TWD (~24€)</p> <p><i>De la 4ème à la 6ème année</i> 2 000 TWD (~59€)</p> <p><i>A partir de la 7ème année</i> 3 000 TWD (~89€)</p> |
| Délai moyen d'enregistrement | | 14 mois | 7 mois | 7 mois |
| Liens utiles | | https://www.tipo.gov.tw/en/np-819-2.html | https://www.tipo.gov.tw/en/np-639-2.html | https://www.tipo.gov.tw/en/np-819-2.html |

Taux de change au 2 février 2021 : 1€ = 33, 78 TWD



Contact

Conseiller régional en propriété intellectuelle
Service Économique Régional
Ambassade de France au Japon
Mel: tokyo@inpi.fr

*L'INPI propose sa nouvelle gamme de services « Coaching INPI », qui permet aux Start-up, PME et ETI d'acquérir et de développer une stratégie de Propriété Intellectuelle adaptée à leur environnement et à leurs besoins notamment à l'international.

Faisant suite à la visite en entreprise, la gamme Coaching INPI offre trois prestations personnalisées :

- Le Booster PI, une revue des pratiques PI de l'entreprise
- Le Pass PI, une aide financière pour la mise en œuvre de certaines recommandations du Booster PI
- La Master Class PI, une formation/action destinée à intégrer la PI dans la stratégie de l'entreprise

[Plus de détails sur le site Internet de l'INPI](#)